

CONHECIMENTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SEM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E (IN)DEFINIÇÃO DE CONTRATO ASSOCIATIVO

LUDMILA SOMENSI

Advogada.

ÁREA DO DIREITO: Financeiro e Econômico

RESUMO: O artigo analisará o voto-vista do Conselheiro do Cade Eduardo Pontual Ribeiro, prolator da decisão final nos Atos de Concentração em que a Monsanto concede a quatro outras pessoas jurídicas, Syngenta, Nidera, Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola e Don Mario, licença não exclusiva às partes para desenvolver, testar, produzir e comercializar sementes de soja com uma tecnologia específica. As operações da Monsanto levaram o Plenário do Cade a debater sobre a notificação de contratos de licenciamento sem exclusividade e instigaram a definição de "contrato associativo", noção esta trazida na nova Lei de Concorrência.

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento – Contrato de licenciamento – Contrato associativo.

ABSTRACT: This paper analyzes the vote review of Cade's Commissioner Mr. Eduardo Pontual Ribeiro, who issued the final decision in the Concentration Acts, in which Monsanto grants to four other companies, Syngenta, Nidera, Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola and Don Mario, a non-exclusive license for the parties to develop, test, produce and commercialize seeds with a specific technology. Monsanto's operations led Cade to discuss the notification of non-exclusive license agreements and prompted the definition of "associative contracts", a concept brought up in the new competition law.

KEYWORDS: Knowledge – License agreement – Associative contract.

SUMÁRIO: A) Nota introdutória – B) Decisão – C) Comentários: 1. Histórico das sessões de julgamento – 2. Conhecimento de contrato de licenciamento sem cláusula de exclusividade e (in)definição de contrato associativo – 3. Considerações finais.

A) NOTA INTRODUTÓRIA

Nas sessões de julgamento do Cade no ano de 2013, os Conselheiros iniciaram os debates sobre alguns temas trazidos pela nova Lei de Concorrência, cujas definições são esperadas. Nesse sentido, os atos de concentração da Monsanto com outras pessoas jurídicas suscitaram discussões sobre a definição de "contrato associativo", bem como sobre a notificação de contratos de licenciamento sem cláusula de exclusividade. Julgados em conjunto na sessão

de 28.08.2013, as operações objeto destes comentários são Ato de Concentração 08012.002870/2012-38, entre Monsanto e Syngenta; Ato de Concentração 08012.006706/2012-08, entre Monsanto e Nidera Sementes; Ato de Concentração 08012.003898/2012-34, entre Monsanto e Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola; Ato de Concentração 08012.003937/2012-01, entre Monsanto e Don Mario Sementes.

B) DECISÃO

*Decisão:*¹ Após o voto do Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro pelo conhecimento das operações e, no mérito, pela aprovação com restrições às cláusulas que permitam controle da Monsanto sobre as licenciadas em decisões comerciais e societárias não relacionadas à semente com tecnologia da Monsanto, o Presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho, apresentou voto-vogal nos Atos de Concentração 08700.003898/2012-34, 08700.003937/2012-01 e 08012.006706/2012-08, aderindo ao voto proferido pelo Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro, pelo conhecimento e, no mérito, pela aprovação das operações com restrições. Manifestaram-se o Conselheiro Alessandro Octaviani Luis e a Conselheira Ana Frazão, retificando os votos anteriormente proferidos e aderindo ao voto do Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro e ao voto-vogal do Presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho, pelo conhecimento e, no mérito, pela aprovação das operações com restrições. O Plenário, por maioria, conheceu das operações, vencido o Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo que votou pelo não conhecimento das operações e, no mérito, por maioria, aprovou-as com restrição às cláusulas que permitam controle da Monsanto sobre as licenciadas em decisões comerciais e societárias não relacionadas à semente com tecnologia da Monsanto, determinando a comprovação das referidas alterações no prazo de 60 dias a contar da publicação da decisão, nos termos do voto do Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro; vencidos o Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça e o Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo que votaram pela aprovação sem restrições.

C) COMENTÁRIOS

1. HISTÓRICO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO

As operações da Monsanto exigiram do Plenário do Cade o debate sobre a notificação de contratos de licenciamento sem exclusividade e instigaram

1. A íntegra dos Atos de Concentração n. 08012.002870/2012-38, 08012.006706/2012-08, 08700.003898/2012-34 e 08700.003937/2012-01 estão disponíveis em: [www.cade.gov.br/temp/D_D000000728381318.pdf].

a aprovação sem restrições, o julgamento foi, pela terceira vez, convertido em diligência. Na sessão de julgamento de 28.08.2012, o Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro votou pelo conhecimento das operações e, no mérito, pela aprovação com restrições às cláusulas que “permitam controle da Monsanto sobre as licenciadas em decisões comerciais e societárias não relacionadas à semente com tecnologia da Monsanto”. Na ocasião, o Presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho, apresentou voto-vogal a três operações, haja vista estar impedido na quarta, aderindo ao voto do Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. O Conselheiro Alessandro Octaviani e a Conselheira Ana Frazão também aderiram à opinião do Conselheiro Eduardo Pontual, retificando suas decisões.

Dessa forma, por maioria, as operações foram conhecidas e aprovadas com restrições.

2. CONHECIMENTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SEM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E (IN)DEFINIÇÃO DE CONTRATO ASSOCIATIVO

Diante do histórico das sessões de julgamento dos quatro casos da Monsanto é visível a controvérsia das questões ora analisadas. Apesar dos casos terem sido pautados pela primeira vez em dezembro de 2012, foram decididos somente na sessão do dia 28.08.2013. A divergência do Tribunal quanto ao conhecimento ou não de um contrato de licenciamento, sem cláusula de exclusividade, resultou em relevantes estudos dos Conselheiros, conferidos nos votos apresentados a cada sessão.

Longe de ser pequena a responsabilidade do Conselho. O entendimento pela submissão ou não de um contrato à apreciação do Cade é levado em conta pelos agentes no mercado em suas próximas atuações e impacta, inclusive, em contratos anteriormente celebrados.

Os critérios de submissão de um ato de concentração ao Cade devem ser precisos, a fim de que seja claro às partes a necessidade da submissão de um contrato ao órgão antitruste. Isso ainda se torna mais exigível com a análise prévia dos atos de concentração instituída pela nova lei de concorrência, haja vista que o controle anterior da operação impossibilita a eficácia imediata da operação, o que vem a ser prejudicial a toda atividade empresarial.

Na lei antiga, Lei 8.884/1994, a submissão de um ato de concentração se dava quando a participação de empresa ou grupo de empresas resultava em 20% de um mercado relevante ou quando qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 400 milhões de reais (art. 54, § 3.º, da Lei 8.884/1994).

a definição de “contrato associativo”, noção esta trazida na nova Lei de Concorrência. Foram quatro contratos em que a Monsanto concede à Syngenta, à Nidera, à Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola e a Don Mario licença não exclusiva para produção, teste, desenvolvimento e comercialização no Brasil de variedades de sementes de soja *Intacta RR2 PRO™*, tecnologia que permite resistência da semente a determinado defensivo e a insetos.

Em 12.12.2012, as quatro operações foram levadas a julgamento, porém encontraram divergência do Conselho quanto à necessidade de submissão dos respectivos atos ao Cade.² O Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo, relator do ato de concentração entre Monsanto e Syngenta, entendeu ser caso de notificação ao Cade da operação em questão. O Conselheiro Alessandro Octaviani, relator dos atos de concentração entre Monsanto e Nidera, Coodetec e Don Mario, entendeu ser caso de conhecimento e, no mérito, decidiu pela aprovação sem restrições.

Na ocasião, a Conselheira Ana Frazão e o Conselheiro Ricardo Ruiz pediram vista, destacando a necessidade de se conhecer os concorrentes das patentes tratadas nos casos e se estudar o monopólio legal concedido. Por unanimidade, o julgamento foi convertido em diligência a fim de se determinar se a análise de concentração deveria ser realizada anteriormente.

As requerentes foram intimadas a apresentar as patentes relacionadas ao caso; as patentes concorrentes ou substitutas, mesmo que imperfeitas; os respectivos prazos de vigência e os controladores; e, ainda, outras informações e análises relacionadas ao poder de mercado e impactos no mercado do uso e licenciamento destas tecnologias controladas pela Monsanto e, quando pertinente, pelas suas concorrentes.

Na sessão de julgamento de 20.03.2013, a Conselheira Ana Frazão votou pelo não conhecimento das operações e na ocasião, por proposição do Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça, o julgamento foi, mais uma vez, convertido em diligência.

Na sessão de julgamento de 17.04.2013, após o voto de Conselheiro Elvino, aderindo ao voto do Conselheiro Octaviani pelo conhecimento e, no mérito,

-
2. Outro caso que merece destaque, no qual a Monsanto também figura como parte, é o contrato celebrado com a Embrapa, Ato de Concentração 08700.006339/2012-23, julgado na sessão de 07.08.2013. O Plenário decidiu pela notificação do contrato de licenciamento, sem exclusividade, de tecnologia de exploração comercial de cultivares de algodão, haja vista que, conforme destacado pelos Conselheiros, o Cade ainda não possuiria segurança para decidir se esse tipo de contrato não traria impacto concorrencial negativo, pelo fato desses contratos serem “surpreendentes” (palavras do Conselheiro Ricardo Ruiz).

A nova lei, Lei 12.529/2011, estabelece, primeiramente, um requisito de faturamento no país, 750 milhões de reais para um dos grupos e 75 milhões de reais para outro grupo, e exclui a condição de participação em mercado relevante, que gerava dúvidas e divergências no seu estabelecimento e adentrava na análise de mérito do caso.

Pode-se afirmar que a busca por objetividade no controle de estruturas do novel diploma também se refletiu na definição de ato de concentração. Embora, o legislador, propositalmente ou não, tenha aberto espaço para interpretações em dois dispositivos que veremos a seguir.

A lei anterior ao dispor que deveriam ser submetidos à apreciação do Cade “os atos, sob qualquer forma manifestados, que pudessem limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços” (art. 54, *caput*) carecia de interpretações, o que resultava nas mais diversas operações enquadráveis nesse dispositivo.

A lei nova dispõe que um ato de concentração será realizado quando uma das hipóteses previstas nos quatro incisos do art. 90 for observada, quais sejam: “I – 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se fundem; II – 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou permita de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de uma ou outras empresas; III – 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; ou IV – 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou *joint venture*”.

No entanto, e contradizendo a objetividade acima mencionada, dois dispositivos desse artigo exigem um maior esforço interpretativo. A abertura dada pelo inc. II à aquisição de títulos “por qualquer outro meio ou forma” pode refletir uma preocupação legislativa com as possíveis inovações havidas nos trâmites empresariais. Ainda, e este foi tema de debate nos atos de concentração ora analisados, a indefinição do termo “contrato associativo” do inc. IV pode admitir as mais diversas operações. Obviamente, que a terminologia dada ao ato em análise não, necessariamente, caracteriza-o, e essa foi a conclusão do Cade nos casos aqui analisados. Pode-se afirmar que o debate nas sessões de julgamento das operações envolvendo a Monsanto se firmou no enquadramento dos contratos de licenciamento em questão como atos de concentração e, desse modo, na escolha de uma análise preventiva ou retrospectiva das operações.

O Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo, no ato de concentração de sua relatoria envolvendo Monsanto e Syngenta, entendeu que a operação não se

enquadrava como ato de concentração em nenhuma das leis, nem anterior e nem vigente. O Conselheiro se ateve à especificidade da operação e assim concluiu que contratos de licença de patente não são considerados atos de concentração. Defendeu a análise retrospectiva das operações, tendo em vista que as preocupações concorrenciais não decorreriam do ato, da detenção do monopólio legal da tecnologia, mas do abuso na utilização do direito. Sobre um possível ilícito concorrencial resultante de um monopólio legal concedido pelo direito de propriedade industrial, o Conselheiro dispôs que não se pode julgar se um direito foi abusivo se não foi exercido.³ Portanto, ao defender a análise posterior das concentrações, entendeu que não é caso de submissão das operações ao Cade.

A Conselheira Ana Frazão, após instrução complementar dos casos realizada, começou o voto, na esteira do entendimento do Conselheiro Marcos Paulo, com o questionamento se contratos de licença de patentes podem ser considerados atos de concentração e em que medida seus possíveis efeitos deveriam ser tratados pelo controle de estrutura. Nesse sentido, a Conselheira entendeu que apenas a possibilidade de efeitos anticompetitivos não os tornaria atos de concentração e que tais efeitos poderiam levar ao controle de conduta, mas não de estrutura.

A Conselheira teceu considerações sobre a possibilidade de enquadrar o contrato de licença de patente no inc. IV do art. 90 da Lei 12.529/2011, por ter o termo “contrato associativo” uma noção “mais elástica”. Ao tentar definir o contrato associativo, ela dispõe que diferentemente dos contratos comutativos (ou de troca), nos quais a cooperação é um dever lateral, nos contratos associativos a cooperação é a própria prestação, é o dever principal. Os contratos associativos não diferem dos outros contratos pela existência de cooperação, mas no grau e tipo desta.

Para Ana Frazão, apenas se poderia admitir um contrato de licença de patente como um contrato associativo se fosse adotado um sentido amplo de cooperação e, segundo ela, esse não foi o ideal da nova Lei de Concorrência – alargar o conceito de contrato associativo –, haja vista que todos os contratos empresariais de longa duração seriam caracterizados como associativos. Nesse sentido, a Conselheira concluiu que o contrato de licença de patente não é um contrato associativo. Ao final do seu voto, a Conselheira nega o enquadramento dos contratos de licença de patente sem exclusividade como atos

3. Conforme voto proferido na 13.^a Sessão Ordinária de Julgamento, de 12.12.2012, disponível em áudio: [www.cade.gov.br/gravacoes/audio/2012/sessao13.asp].

de concentração em seu sentido mais amplo – aumento de poder de mercado ou criação de direção comum –, defendendo um controle de conduta e não de estrutura. E, dessa forma, conclui que não é caso de submissão dos contratos à análise prévia do Cade.

O Conselheiro Octaviani, nos votos dos atos de concentração em que era relator, operações entre Monsanto e Nidera, Monsanto e Coodetec, e Monsanto e Don Mario, postulou critérios para o conhecimento das operações em análise, eis que os casos envolvem contratos de tecnologia e haveria uma “imensa e praticamente intransponível assimetria de informações entre os desenvolvedores e detentores de tecnologias ultra-especializadas (...) e a autoridade antitruste (...)”.⁴ Entre os critérios para o conhecimento apresentados pelo Conselheiro, destaca-se a “dominação empresarial *ab extra*, sem participação de capital de uma empresa em outra”, haja vista que, segundo o Conselheiro, pode ser ainda mais intensa nos setores de altíssima intensidade tecnológica.

Esse critério de conhecimento não nos parece acertado. A Conselheira Ana Frazão rechaçou tal critério ao dispor que o controle externo se estabelecerá na execução do contrato. Obviamente que, se a partir da leitura do contrato consigamos extrair o exercício de dominação de parceiros, a análise prévia deverá ser realizada. Entretanto, a possibilidade da existência de concentração econômica não leva à notificação, ficando essa análise pendente da execução do contrato.

No voto vencedor, o prolator da decisão, Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro, destacou que as divergências ora havidas seriam mais aparentes que reais.⁵ Após esclarecer a estrutura e funcionamento do mercado e a estrutura da cobrança de *royalties* da Monsanto, o Conselheiro tratou do conhecimento das operações.

É de se afirmar que os Conselheiros Marcos Paulo Veríssimo, Ana Frazão e Eduardo Pontual convergem na desnecessidade de conhecimento de um contrato de licenciamento de patente não exclusivo. Ou seja, um contrato tradicional de licenciamento de patente sem a presença de cláusulas de exclusividade que possam influenciar a atuação concorrencial independente das partes, ante a inexistência de empreendimento comum, de transferência de ativos, ou outro acordo, embora não explícito, que resulte em alteração dos centros de

4. Voto do Conselheiro Alessandro Octaviani no Ato de Concentração 08012.006706/2012-08, p. 3.

5. Voto do Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro nos Atos de Concentração 08012.002870/2012-38, 08012.006706/2012-08 e 08012.003937/2012-01, p. 10.

decisão ou restrição concorrencial, não precisa ser submetido à apreciação do Cade.

Dessa forma, não obstante todo debate havido, a controvérsia não estava na necessidade de submissão ao Cade de um contrato, sem exclusividade, que tem como objeto o licenciamento de patente. Essa prática é considerada, inclusive, pró-competitiva por permitir o compartilhamento de tecnologia patenteada e possibilitar contratos com outros competidores. A garantia de exclusividade garantida por uma patente pode vir a ter efeitos anticoncorrenciais, mas, como apresentado pelos Conselheiros, na maioria dos casos virá de uma análise posterior, de conduta.

A contenda, portanto, estava no enquadramento das operações como contratos tradicionais de licenciamento de patente. De tal modo que, depois de uma análise criteriosa dos contratos, o Conselheiro Eduardo Pontual identificou um sistema de incentivos que criava uma influência externa da Monsanto nas decisões comerciais das licenciadas para além do objeto dos contratos.

O sistema de incentivos previsto nos contratos, embora não seja de exclusividade, elevava as barreiras à entrada de outros concorrentes e aumenta o ganho de mercado da Monsanto. Nesse sentido, as bonificações incentivariam as licenciadas a expandirem a produção da tecnologia da Monsanto, de modo que o negócio com a concorrente só seria interessante economicamente se esta pagasse a diferença do lucro obtido se mantivesse o contrato com a Monsanto.

Dessa forma, o entendimento pela necessidade de submissão dos contratos ao Cade decorreu do fato de os contratos não terem como objeto somente o licenciamento de patente. Demonstrada a existência de uma influência externa e de um empreendimento comum – o cultivar obtido –, o Conselheiro entendeu se tratar de atos de concentração, eis que, poderiam limitar ou prejudicar a livre concorrência, ou resultarem na dominação do mercado relevante (enquadramento no art. 54 da lei antiga).

Embora a decisão dos casos ora analisados se paute na lei antiga, no voto, o Conselheiro Eduardo Pontual enquadró os contratos analisados como “próximos a um contrato associativo”, eis que haveria um poder influência da licenciante na licenciada, “bem como a ingerência desse grupo econômico sobre as atividade de outro grupo, que extrapola muito o que seria esperado de um contrato comutativo”.⁶

6. Voto do Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro nos Atos de Concentração 08012.002870/2012-38, 08012.006706/2012-08, 08012.003898/2012-34 e 08012.003937/2012-01, p. 20.

Finalmente, na análise de mérito, a fim de se afastar os efeitos concorren-
ciais negativos dos atos de concentração, foi determinado que as requerentes
alterassem todas as cláusulas que possibilitassem a criação de barreiras à en-
trada ao mercado e cláusulas que permitissem a interferência da Monsanto na
gestão estratégica das licenciadas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentadas as razões de conhecimento dos atos de concentração da Mon-
santo, é visto que essa decisão não deve ser considerada parâmetro para todos
os casos de contratos sem cláusulas de exclusividade. Contratos de licença
convencionais e sem mecanismos anticoncorrenciais implícitos não serão afe-
tados pelo precedente.

Muito embora a decisão tenha sido realizada com base na lei anterior, que
previa como ato de concentração aqueles que pudessem limitar ou de qualquer
forma prejudicar a livre concorrência, no decorrer do julgamento foi destacado
que a mera existência de impactos concorrenciais não é requisito de submissão
de um ato de concentração.

Essa foi inclusive uma das inovações da nova Lei de Concorrência ao prever
requisitos mais objetivos na definição de um ato de concentração. Nesse senti-
do, as exigências de faturamento mínimo para ambas as partes e de subsunção
a algumas das hipóteses do art. 90 da Lei 12.529/2011 devem ser atendidas
a fim de se submeter uma operação à análise prévia do Cade. Dessa forma, a
definição do termo “contrato associativo” ainda será objeto de debates no Tri-
bunal. Aguardamos, pois, novos pronunciamentos.

PESQUISAS DO EDITORIAL

Veja também Doutrina

- A proteção da propriedade intelectual e a defesa da concorrência nas decisões do Cade, de Ricardo Villas Bôas Cueva – *RIBRAC* 16/121;
- Interfaces entre direito concorrencial e propriedade intelectual, de Rafael Szmíd – *RIBRAC* 19/297; e
- Propriedade intelectual no Cade: a evolução para a afirmação de uma competência, de Carla Frade de Paula Castro – *RIBRAC* 23/241.